

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

# Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 10. April 2001

Telefon: (0 89) 21 95 - 2428

Aktenzeichen: 100 28 692.5-52

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Patent- u. Rechtsanwälte

Dipl.-Ing. H. Schmitt

und Partner

Dreikönigstr. 13

79102 Freiburg

Patent- u. Rechtsanwaltssozietät  
Schmitt, Maucher & Börjes

EINGANG 23. APR. 2001

FRIST 10.08.01  
not 10.07.01

Anmelder:

Micronas GmbH

Ihr Zeichen: P 00 340 H

Bitte Aktenzeichen und Anmelder bei  
allen Eingaben und Zahlungen angeben

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt

Prüfungsantrag, wirksam gestellt am 9. Juni 2000

Eingabe vom

eingegangen am

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

**vier Monat(en)**

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z.B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt.

(Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

Anlagen: Abl. von Beschr. S. 2,6,7,14,16 eing. am 9.6.2000

Abl. von 6 Entgegenhaltungen 2-fach

Mr

## Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer nach dem 1. Januar 1987 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

**Annahmestelle und  
Nachbriefkasten  
nur  
Zweibrückenstraße 12**

Hauptgebäude  
Zweibrückenstraße 12  
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)  
Markenabteilungen:  
Cincinnatistraße 64  
81534 München

Hausadresse (für Fracht)  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Zweibrückenstraße 12  
80331 München

Telefon (089) 2195-0  
Telefax (089) 2195-2221  
Internet: <http://www.dpma.de>

Bank:  
Landeszentralbank München  
Kto.Nr.: 700 010 54  
BLZ: 700 000 00

P 2401.1  
na nn

S-Bahnanschluss im  
Münchner Verkehrs- und



Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude)  
Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof)

Cincinnatistraße:  
S2 Haltestelle Fasanquartier

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu und wird durch den in Betracht gezogenen Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

Der (zweiteilige) Anspruch 1 ist jedoch noch nicht gewährbar, da er ungenügend abgegrenzt ist. Darüber hinaus weist er in unzulässiger Weise im Oberbegriff ein fakultatives Merkmal auf („...gegebenenfalls einen die Biokompartimente beeinflussenden Wirkstoff...“).

Es wird anheimgestellt, einen abgegrenzten zweiteiligen oder einen einteiligen Anspruch 1 einzureichen und die fakultative Angabe zu entfernen.

## II.

Mit dem nichtgewährbaren Anspruch 1 sind bereits aus formalen Gründen auch die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 nicht gewährbar.

Die Beschreibung weist die aus der Anlage ersichtlichen offensichtlichen Druckfehler auf.

Mit den vorliegenden Unterlagen kann eine Patenterteilung noch nicht in Aussicht gestellt werden. Bei Aufrechterhaltung des vorliegenden Patentbegehrens muß vielmehr mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.

Falls eine Äußerung in der Sache nicht beabsichtigt ist, wird eine formlose Mitteilung über den Erhalt des Bescheides erbeten.

Prüfungsstelle für Klasse G 01 N



Dr. Hammer

Hausruf: 2744

- 1) DE 197 53 598 C 1 ✓
- 2) DE 44 01 839 A 1 ✓
- 3) DE 44 17 079 C 2 ✓
- 4) DE 44 38 087 A 1 ✓
- 5) DE 38 06 955 C 2 ✓
- 6) US 5 376 255 A ✓

## I.

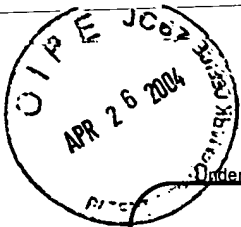
Aus der Druckschrift 1) (siehe insbesondere die Figuren 1 bis 5 mit zugehörigem Text) ist ein Verfahren zur Untersuchung von membranumschlossenen Biokompartimenten (s. Sp. 4, Zn. 57-60) bekannt, wobei die Biokompartimente in einer Mikrofließkammer (1) bereitgestellt werden, die von einem mit den Biokompartimenten in Kontakt stehenden, die Biokompartimente beeinflussenden Wirkstoff enthaltenden Kulturmedium (da: Nährmedium) durchflossen wird (s. Sp. 5, Zn. 39-44), und wobei der pH-Wert des in der Mikrofließkammer (1) befindlichen Kulturmediums gemessen wird (s. Sp. 2, Zn. 56-61), das damit alle Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 aufweist.

In teilweiser Übereinstimmung mit dem Merkmal a) des Kennzeichens des Anspruchs 1 wird die Konzentration eines von den Biokompartimenten beim Stoffwechsel abgebbaren Stoffes in einem im Wirkungsbereich der Biokompartimente befindlichen Teilbereich des Kulturmediums indirekt gemessen (s. Sp. 4, Zn. 12-25).

Auch aus der Druckschrift 2) (siehe insbesondere Spalte 4, Zn. 8 ff), aus der Druckschrift 3) (siehe insbesondere die Figuren 1, 2 und 3 mit zugehörigem Text) und der Druckschrift 4) (siehe das gesamte Dokument) sind Verfahren mit Einzelmerkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt.

Aus der Druckschrift 5) (siehe insbesondere die Figuren 1 bis 6; S. 1, Zn. 14 ff) ist ein Verfahren zur Untersuchung von membranumschlossenen Biokompartimenten (da: enzymfixierte Membran; s. S. 3, Zn. 33 ff) bekannt, bei dem eine indirekte Glukosebestimmung über eine pH-Wert-Messung mit einem ISFET von gebildeter Glukonsäure erfolgt.

Aus der Druckschrift 6) (siehe insbesondere die Figuren 1a und 1b; Sp. 1, Zn. 22 ff) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Konzentration von Kohlendioxid bekannt, bei dem Wasserstoffionen gebildet und die daraus resultierende pH-Wertänderung mit einem pH-ISFET bestimmt wird.



PTO/SB/21 (02-04)

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

**TRANSMITTAL  
FORM**

(to be used for all correspondence after initial filing)

Application Number	09/875,220
Filing Date	June 6, 2001
First Named Inventor	Mirko Lehmann
Art Unit	1651
Examiner Name	Ralph J. Gitomer
Attorney Docket Number	WMP-PT001

Total Number of Pages in This Submission

**ENCLOSURES** (Check all that apply)

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fee Transmittal Form                     | <input type="checkbox"/> Drawing(s)   | <input type="checkbox"/> After Allowance communication to Technology Center (TC)        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fee Attached                             | <input type="checkbox"/> Licensing-related Papers                                       | <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Amendment/Reply                          | <input type="checkbox"/> Petition   | <input type="checkbox"/> Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) |
| <input type="checkbox"/> After Final   | <input type="checkbox"/> Petition to Convert to a Provisional Application               | <input type="checkbox"/> Proprietary Information  |
| <input type="checkbox"/> Affidavits/declaration(s)                           | <input type="checkbox"/> Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address | <input type="checkbox"/> Status Letter  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Extension of Time Request                | <input type="checkbox"/> Terminal Disclaimer  | <input checked="" type="checkbox"/> Other Enclosure(s) (please identify below):         |
| <input type="checkbox"/> Express Abandonment Request                         | <input type="checkbox"/> Request for Refund   | Copy of German Examination Report (3 pages)   |
| <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement                    | <input type="checkbox"/> CD, Number of CD(s) _____                                      |   |
| <input type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Document(s)              | Remarks   |   |
| <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts/Incomplete Application    |   |   |
| <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53 |   |   |

**SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT**

Firm or Individual name	Randolph J. Huis	Reg. No. 34,626
	Volpe and Koenig, P.C.	
Signature		
Date	4/23/2004	

**CERTIFICATE OF TRANSMISSION/MAILING**

I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below.

Typed or printed name	Randolph J. Huis
Signature	
Date	4/23/2004

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.